

**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Coordenação Jurídica de Consultoria

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 045/09

Em, 23/03/2009

REF. PROCESSO Nº 52400.002972/08

EMENTA: Administrativo. Unificação de procedimento a ser adotado pelos órgãos da estrutura organizacional do INPI, nos casos envolvendo pedidos de devolução das retribuições recolhidas. Casos em que ficaria configurada a obrigação de o INPI restituí-las. Não cabimento da devolução se o pagamento, de alguma forma, acionou a máquina administrativa.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Cuida-se de consulta, encaminhada pela Senhora Diretora de Marcas - DIRMA, nos termos do despacho de fls. 02; solicitando orientação por parte deste órgão consultivo, a título de unificar procedimentos, sobre em quais situações ficaria configurada a obrigação de o INPI restituir ou não, aos interessados, as retribuições recolhidas, bem como, se haveria a necessidade de o Presidente da Autarquia, emitir algum ato visando à formalização das novas regras.

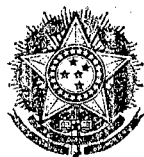
2. A solicitação se prende no fato de as áreas técnicas serem constantemente instadas a se manifestar, pela Seção de Contabilidade (Setor Financeiro), de que os serviços foram ou não prestados, já que a decisão quanto ao pleito está condicionada a essa confirmação pelas áreas finalísticas, conforme determina o item 5, da Ordem de Serviço nº 001, de 05/05/2004, que *'Estabelece normas de procedimentos relativas a devolução de valores recolhidos indevidamente'*:

"5- Confirmado o recolhimento, o SERCONT encaminhará o processo para manifestação da área finalística correspondente, no sentido de informar se do ponto de vista dos procedimentos técnicos a máquina administrativa foi acionada e/ou o serviço para o qual aquele valor que foi depositado se realizou;"

3. Cumpre inicialmente tecer escusa pelo lapso temporal na análise da presente questão, que se deu pelo grande volume de trabalho existente no setor.

4. Bom é dizer que a questão não é de todo desconhecida desta Procuradoria, em vista de já ter se manifestado diversas vezes acerca do tema.

5. Entende-se por *devida* toda retribuição prevista que, por sua vez faz, de alguma maneira, movimentar o sistema administrativo, originando despesa e, por *indevida* aquela que não gera conseqüências para o seu acionamento.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



6. Vale suscitar como o Código Tributário Nacional - CTN (Lei nº 5.172, de 25/10/1966), conceitua o 'tributo':

"Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias."

7. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, definiu a taxa como o tributo a ser pago, em razão do exercício de poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

8. Doutrinariamente, a taxa é classificada como tributo vinculado, em razão do fato gerador estar ligado a uma prestação estatal direta e pessoal e, por ser tributo, é compulsória, por isso pode ser cobrada, mesmo que não exista efetiva utilização do serviço, basta unicamente a sua oferta ao público.

9. Posta assim a questão, é de se dizer que taxa é uma espécie tributária, constitucionalmente definida, que se submete às regras do direito tributário, vinculada à prestação de um serviço público.

10. Por outro lado, o preço público é a remuneração obrigatoriamente paga pelo usuário por utilizar um serviço público, que este solicita à Administração Pública, ou seja, é a contraprestação pecuniária, não se tratando, contudo, de uma cobrança compulsória.

11. Definidos os institutos, insta dizer que no entender do Supremo Tribunal Federal, o que distingue a taxa do preço público é a **compulsoriedade** da primeira e a **facultatividade** deste último. Senão vejamos o teor de sua Súmula 545:

"Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu".

12. Por conseguinte, e em consonância com o disposto no art. 228, da Lei nº 9.279/96 - LPI, *in verbis*, o regime de retribuição dos serviços de propriedade industrial, prestados pelo INPI, é sabidamente considerado como preço público, vez que visa à contraprestação de serviços:

"Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI".

13. No que respeita ao mérito, como os pleitos almejando restituição de retribuição abarcam situações variadas, onde cada uma possui a sua peculiaridade, entendo que, de início, impõe-se verificar se o pagamento, no caso, era ou não devido, se



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**



foi efetuado dentro do prazo legalmente previsto e, finalmente, se houve, de alguma forma, o acionamento da engrenagem administrativa.

14. Considera-se efetivamente acionado o sistema administrativo quando, por provocação, o requerente submete ao INPI o seu pleito, que é processado e examinado, culminando em um pronunciamento por parte da autarquia.

15. Sendo indevido o pagamento - realizado em duplicidade, ou mesmo efetuado a maior, oportuno se torna dizer que a questão deverá incidir, por analogia, no que estabelecem os incisos I e II, do art. 165, do Código Tributário Nacional - CTN:

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;"

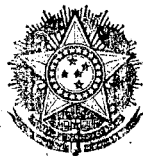
"Art. 162. O pagamento é efetuado:

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa."

16. Na hipótese de o pagamento ser devido, excetuando-se os serviços dispensados do preenchimento de formulário eletrônico¹, é necessário, ainda, que o interessado requeira junto ao INPI, dentro do prazo legal, a contraprestação do serviço pelo qual este efetuou o pagamento, por meio do protocolo de petição própria, juntando os documentos cabíveis.

17. Convém ressaltar que, deixando o interessado de protocolizar a petição, pleiteando a execução do serviço pelo qual efetuou o pagamento da retribuição, forçoso é

- ¹ a) Certidão de atos relativos ao pedido ou registro (certidão de andamento);
b) Expedição de certificado de registro emitido pelo INPI (a qualquer momento);
c) Comprovação de recolhimento de retribuição;
d) Expedição de certificado de registro, requerida no prazo ordinário ou extraordinário;
e) Primeiro decênio de Vigência de Marca, requerido no prazo ordinário ou extraordinário;
f) Prorrogação de registro de marca, requerida no prazo ordinário ou extraordinário;
g) Expedição de 2ª Via de certificado de registro de marca.



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**



concluir-se que não se efetivou, por parte do INPI, a contraprestação, por conseguinte, não houve movimentação da máquina administrativa.

18. Quanto aos serviços solicitados via *e-Marcas*, dispensados do preenchimento de formulário eletrônico, presumindo-se que a retribuição foi paga pelo titular do processo, em havendo arguição de pagamento equívocado, caberia, casuisticamente, a devolução do valor, desde que a máquina administrativa não tenha sido de nenhuma forma acionada.

19. Nos casos em que o pagamento, embora devido, foi realizado a destempo, há que ser aplicado o entendimento firmado no PARECER Nº PROC-15/78 (fls. 18/24), no sentido de que houve o acionamento da engrenagem administrativa, porquanto não seria no mínimo justo que a Administração assumisse o ônus, no lugar da parte, por sua omissão ou negligência.

20. Da mesma forma, injusto é o usuário pretender a devolução de valores pagos, quando opta por desistir do serviço requisitado, pois ao acionar os serviços do INPI, demandou um pronunciamento da autarquia, ditado, exclusivamente, por provocação do requerente, acarretando uma despesa administrativa a ser remunerada.

21. Quando houver pagamento devido, com indicação de número de processo incorreto ou desconhecido, tomando conhecimento da impropriedade, poderá a Diretoria de Marcas recepcioná-lo, desde que, com base no que preceitua o art. 220 da Lei nº 9.279/1996 - LPI, abaixo, formule as exigências cabíveis, e providencie os acertos necessários no cadastro.

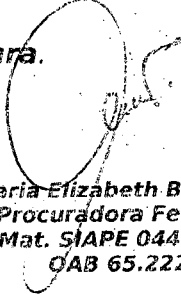
"Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."

22. Em suma, caberá restituição dos valores pagos aos cofres do INPI, tão somente nos seguintes casos:

- a) Para o serviço cujo pagamento foi efetuado em duplicidade,
- b) Para o serviço cujo pagamento foi efetuado a maior, e
- c) Para o serviço em que o interessado deixou de protocolizar a petição própria, requerendo a contraprestação do serviço.

23. Por derradeiro, conquanto entenda como desnecessária a emissão de ato formalizando as regras para a devolução de retribuições, entendo que cabe à Administração avaliar quanto à sua oportunidade e conveniência.

Era o que cabia informar. **Sub-censura.**


Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB 65.222



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

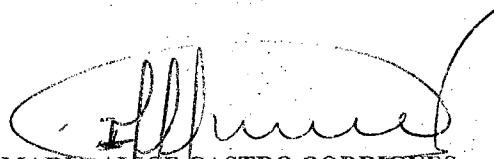
Ref.: Processo/INPI/nº 2972/2008.

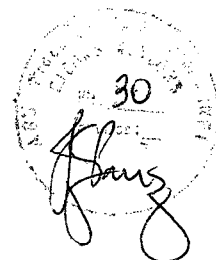
Em 23.03.2009.

Acordo com a circumspecta NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 045/2009,
da lavra da Procuradora Federal Maria Elizabeth Broxado.

Nessa perspectiva, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui se sustenta, recomenda-se seja ele fixado como orientação, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, bem como que dele sejam cientificadas, formalmente, a Presidência e as Diretorias de Patentes, de Contratos de Transferência de Tecnologia e Outros Registros, de Administração e Serviços e de Articulação e Informação Tecnológica.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

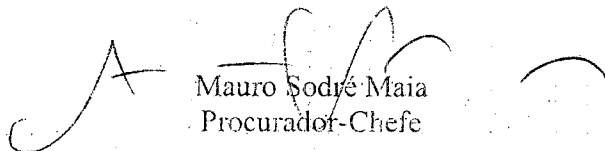
Processo nº 52400.002972/08

Em 24/03/2009

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/nº 045/2009.

À Diretoria de Marcas para conhecimento, solicitando-se que igualmente seja dado ciência do presente entendimento às Diretorias e à Presidência do INPI.

A DAS.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe